18 de junio de 2022

Lcdo. Rafael E. Saavedra Morell
Po Box 361941
San Juan, PR 00936

ASUNTO	***Acción Administrativa***
MARCA	NOVA DERM
CLASE	***003***
NÚMERO DE PRESENTACIÓN	***246035-03-1***
FECHA DE PRESENTACIÓN	***12 de noviembre de 2021***
SOLICITANTE	***Nova Derm-Centro Dermaestetico y Laser Inc.***

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

___ 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.

___ 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.

___ 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

___ 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.

_x_ 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

____ 6. Otros.

___ 7. El registro de la marca no procede por:

I. Renuncia a Elementos No Registrables

El Artículo 6 de la Ley Núm. 169-2009, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que el Secretario podrá requerirle a un Solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. No obstante, la renuncia de un componente no registrable no impedirá que dicho componente adquiera significación secundaria en el futuro con todos sus derechos, inclusive el acceso al Registro. La renuncia de componentes no registrables es una declaración del Solicitante a los efectos de que no se reclaman derechos exclusivos sobre éstos. Una renuncia no remueve físicamente el componente no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Así las cosas, una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un componente no registrable. En el caso ante nuestra consideración, la marca de referencia contiene elementos de carácter descriptivo y por ende no registrables.

El Artículo 5 (4) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que no se registrara una marca que consista de:

Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria.

Las principales razones para no concederle protección a las marcas meramente descriptivas son: (1) prevenir que el dueño de la marca obstruya u obstaculice la competencia de la venta de productos particulares; y (2) para mantener el uso del término en el dominio público y de este modo, evitar la posibilidad de litigios levantados por el titular registral contra aquellos competidores que lo utilizan para describir o promocionar sus productos. In re Abcor Development Corp., 588 F. 2d 811, 200 U.S.P.Q. 215 (C.C.P.A. 1978).

Un término descriptivo meramente describe una característica o ingrediente del artículo al cual se refiere. Colgate-Palmolive Company, Colgate-Palmolive Company, Distr., v. Mistolín de Puerto Rico, Inc., 117 D.P.R. 313, 327 (1986). Directa y claramente transmite información sobre los ingredientes, cualidades y características del producto. *Id*. en 329. No es necesario que la marca describa todos los propósitos, funciones, características o elementos del producto para considerarse descriptiva. Es suficiente si describe una función, atributo o propiedad significante. In re Oppedahl & Larson LLP, 373 F. 3d 1171, 71 U.S.P.Q. 2d 1370 (Fed. Cir. 2004). Este análisis debe hacerse en relación a los bienes o servicios para los que se procura el registro no en el abstracto. In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 13,000. Esto requiere considerar el contexto en el cual la marca es utilizada o va a ser utilizada en conexión con los bienes o servicios y el posible significado que la marca tendría para el consumidor promedio de éstos. In re Omaha Nat'l Corp, 819 F. 2d 1117; 2 USPQ 2d 1859 (Fed. Cir. 1987). Por otra parte, es importante resaltar que no es necesario que la marca describa todos los bienes o servicios identificados en la solicitud de registro, siempre y cuando describa uno de ellos. In re Stereotaxis Inc., 429 F. 3d 1039.

En el caso ante nuestra consideración se solicitó el registro de la marca

para identificar los siguientes bienes: "*Bath lotion; Beauty masks for hands; Beauty balm creams; Beauty care cosmetics; Beauty creams; Beauty creams for body care; Beauty gels; Beauty lotions; Beauty masks; Beauty serums; Beauty soap; Body cream; Body cream soap; Body lotions; Body mask powder; Body masks; Body scrub; Body mask cream; Body mask lotion; Cleansing creams; Cosmetic creams; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic oils for the epidermis; Cosmetic preparations for body care; Cosmetic preparations for skin care; Cosmetic preparations for skin renewal; Cosmetic skin fresheners; Cosmetic hand creams; Cosmetic massage creams; Cosmetic nourishing creams; Cosmetic preparations, namely, firming creams; Cosmetics sold as an integral component of non-medicated skincare preparations; Cosmetics and cosmetic preparations; Cosmetics in the form of milks, lotions and emulsions; Cream soaps; Facial cleansers; Facial creams; Facial moisturizers; Facial oils; Facial scrubs; Facial cleaning preparation, namely, salicylic acne cleanser not for medical purposes; Lotions for cosmetic purposes; Lotions for face and body care; Milk for cosmetic purposes; Moisturizing creams; Moisturizing milks; Moisturizing preparations for the skin; Moisturizing solutions for the skin; Non-foaming cosmetic preparations for skin, face and body; Non-medicated body soaks; Non-medicated exfoliating preparations for skin, face and body; Non-medicated preparations all for the care of skin, hair and scalp; Non-medicated skin care creams and lotions; Non-medicated skin care preparations; Non-medicated skin creams; Non-medicated skin toners; Non-medicated stimulating lotions for the skin; Skin care preparations, namely, body balm; Skin clarifiers; Skin cleansers; Skin cleansing lotion; Skin conditioners; Skin cream; Skin creams in liquid and solid form; Skin emollients; Skin fresheners; Skin lotion; Skin masks; Skin moisturizer; Skin moisturizers used as cosmetics; Skin moisturizing gel; Skin toners; Skin moisturizer masks; Bath oils for cosmetic purposes; Body and beauty care cosmetics; Cosmetic facial masks; Cosmetic preparations, namely, firming lotions; Essential oils for skin, face and body; Face creams for cosmetic use; Face and body creams; Face and body lotions; Face and body beauty creams; Face milk and lotions; Facial beauty masks; Facial cleansing milk; Facial lotion; Moisturizing body lotions; Non-medicated balms for use on skin, face and body; Non-medicated beauty soap; Non-medicated cleansers for personal use, namely, skin, face and body; Non-medicated cleansers, namely, skin, face and body; Non-medicated cream soap; Non-medicated lotions for skin, face and body; Non-medicated serums for use on skin, face and body; Non-medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels; Non-medicated anti-aging serum; Non-medicated facial and eye serum containing antioxidants; Non-medicated gel for skin, face and body; Non-medicated skin serums; Non-medicated skin, face and body care preparations; Skin cleansing cream; Skin lotions; Skin and body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; Skin care products, namely, non-medicated skin serum; Skin conditioning creams for cosmetic purposes; Cosmetic sunscreen preparations; Non-medicated sun care preparations, namely, sunscreen cream and sun block preparations, sun care lotions.*" Surge de nuestra evaluación que el término **"DERM"** describe un **propósito, función, atributo o propiedad** de los productos o servicios que se ofrecen

bajo la marca. El término "derm" es comúnmente utilizado en la industria de productos para el cuidado de la piel. Por otro lado, surge de nuestra evaluación que "*Derm- and -derm are combining forms used for various senses related to "skin." They both come from the Greek dérma, meaning "skin*."[1] Por lo tanto, con relación a los bienes identificados en su solicitud, resulta ser un término descriptivo y no registrable.

El Registro de Marcas y Nombres Comerciales puede atender la solicitud de registro de referencia sujeto a que el Solicitante demuestre que la misma ha adquirido significación secundaria en el comercio de Puerto Rico. Evidencia de significación secundaria puede ser la siguiente:

a. Afidávit o declaraciones, deposiciones u otra evidencia acreditativa de la duración, extensión y naturaleza del uso de la marca en el comercio, gastos de publicidad en relación con la marca (identificando los tipos de medios de publicidad y adjuntando anuncios), cartas o declaraciones del comerciante o del público o cualquier otra evidencia que resulte apropiada y que tienda a demostrar que la marca distingue la fuente o el origen de los productos o servicios.

b. En casos apropiados, el poseer uno o más registros previos o una marca similar que esté en uso en productos o servicios relacionados de la misma marca podrá aceptarse como prueba *prima facie* de distintividad. Adicionalmente, si la marca se ha convertido distintiva de los bienes o servicios del Solicitante por razón de uso sustancialmente exclusivo y continuo en el comercio por el Solicitante durante los cinco (5) años previos a la fecha en que se realiza el reclamo de distintividad, podrá en casos apropiados, aceptarse una demostración por medio de Declaración bajo pena de perjurio como prueba *prima facie* de distintividad. Sin embargo, de surgir alguna inconsistencia registral, se le podrá requerir información adicional al Solicitante. Véase, Regla 18 del Reglamento Núm. 8075.

La prueba presentada será evaluada caso a caso y considerando el nivel de descriptividad de la marca de referencia y la extensión de su uso en el comercio de Puerto Rico.

Por tanto, se recomienda que el solicitante enmiende la Sección de Renuncias a lo siguiente:

Se renuncia a la protección exclusiva sobre el término "derm" excepto según se utilizan en la marca de referencia.

Por todo lo anterior, la Oficial Examinadora requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una

[1] https://www.dictionary.com/browse/derm-

Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre de la Oficial Examinadora al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea utilizando la transacción "Respuesta a Notificación" a través de https://prtmfiling.f1hst.com/. El costo de este trámite es de $15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con la oficial examinadora al por correo electrónico a amone@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

Lcda. Awilda I. Moné García
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales